



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0393-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “ASPICARD”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3564-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 624-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en 51368 Leverkusen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintidós minutos y cuarenta y ocho segundos del once de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2007, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en representación de la empresa **Laboratorios Rowe C. por A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de



República Dominicana, domiciliada en Calle César Nicolás Penson No. 57, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ASPICARD**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos medicinales, un producto antirreumático, anti-plaquetario”.

SEGUNDO. Que en fecha treinta y uno de octubre del dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas inscritas “**ASPIRINA**” y “**CARDIOASPIRINA**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas con veintidós minutos y cuarenta y ocho segundos del once de febrero de dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (...), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ASPICARD**”; en clase 05 internacional; presentada por **EDGAR ZURCHER GURDIAN** en representación de **LABORATORIOS ROWE C por A., la cual se acoge.** (...)”.*

CUARTO. Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha cinco de mayo de dos mil nueve, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas con quince minutos del primero de abril de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y



no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas y vigentes las siguientes marcas:

1.- “ASPIRINA”, inscrita el día 8 de noviembre de 1944, bajo el registro número **7947**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: éter compuesto acético del ácido salicílico, colagogo, antitérmico, hipnótico y analgésico, así como toda clase de preparaciones farmacéuticas y medicinales, vigente hasta el 8 de noviembre de 2009, perteneciente a la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**. (Ver folios 32 y 33)

2.- “CARDIOASPIRINA”, inscrita el día 3 de abril de 1991, bajo el registro número **74950**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: medicamentos, vigente hasta el 3 de abril de 2011, perteneciente a la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**. (Ver folios 30 y 31)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la



Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ASPICARD**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

*“... Desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto comparten varias de su letras pero la composición en su conjunto las hace diferentes, el término **ASPICARD** difiere de las marcas registradas **ASPIRINA** y **CARDIOASPIRINA**, no hay posibilidad que el consumidor los aprecie de forma similar visualmente, por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión. No se pueden analizar las marcas descomponiéndolas ya que el consumidor las aprecia en su conjunto, además como bien lo manifiesta el oponente: “nótese que la marca solicitada contiene el radical de la famosa marca de **BAYER “ASPIRINA”** y también contiene los radicales invertidos de la otra marca **CARDIOASPIRINA**”, por lo que la comparación se debe realizar en los demás elementos, así el signo solicitado reviste la característica de distintividad necesaria para su registro.*

*Fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, sobre todo en la pronunciación, nótese que el término **ASPICARD** de la marca solicitada es muy distinto a la pronunciación de las marcas registradas **ASPI-RINA** y **CARDIO-ASPIRINA**, al igual que ideológicamente donde la marca inscrita no evoca significado alguno que se puede relacionar con el significado de la marca solicitada, por ser términos de fantasía.*

*De lo antes mencionado resulta claro que no se ve la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por error un producto de la marca “**ASPICARD**”, creyendo que esta adquiriendo las marcas “**ASPIRINA**” y “**CARDIOASPIRINA**”...”*



Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que:

“... De hecho confrontando las marcas no cabe duda de la reproducción de la marca solicitada en la inscrita, para tratar de manera parasitaria desviar la clientela que durante tantos años ha creado la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT con su marca ASPIRINA”, tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca “ASPICARD”; o en todo caso pondría en peligro a los consumidores pensando que están adquiriendo un determinado MEDICAMENTO, y en realidad están comprando otro distinto que puede perjudicarles en la salud.

Más latente es el peligro si el consumidor necesitando un producto natural que evidentemente no tiene la misma acción que un producto farmacéutico, y menos aún cuando ni siquiera podría estar destinado a lo que dicho consumidor necesita.

No puede por lo tanto, declarar sin lugar la oposición, si reconoce que se trata de la clase 5, que justamente es ahí donde el examen de novedad tiene que efectuarse con mayor rigurosidad.

NO ES ACEPTABLE EL ARGUMENTO DEL CONSIDERANDO III, POR CUANTO EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EMITE UN CRITERIO SUBJETIVO EN LO RELATIVO A LA ALEGADA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE “ASPIRINA” y “ASPICARD”.

3) No podemos aceptar la resolución de la Oficina de Marcas, por cuanto no se apega a la realidad, ya que evidentemente existe una marcada similitud GRAFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

Con base en la anterior cita jurisprudencial no cabe duda que estamos frente a UN CASO SIMILAR, por lo que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse a partir de la formación de elementos coincidentes que pueden llegar a crear una confusión entre el público consumidor.



4) *El artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito, y además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.*

La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado...”

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.



Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA:	MARCAS INSCRITAS:
ASPICARD	1- ASPIRINA 2- CARDIOASPIRINA
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍAN Y DISTINGUIRÍAN:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>productos farmacéuticos medicinales, un producto antirreumático, anti-plaquetario.</u>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional, respectivamente: 1.- <u>éter compuesto acético del ácido salicílico, colagogo, antitérmico, hipnótico y analgésico, así como toda clase de preparaciones farmacéuticas y medicinales.</u> 2.- <u>medicamentos.</u>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de la mayoría de este Tribunal, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se



deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlas.

Derivado de lo anterior considera la mayoría de este Tribunal que, desde un punto de vista fonético, por la estructura y más que todo por la conformación literal de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en la totalidad del sonido que producen sea “**ASPICARD**” vs “**ASPIRINA**” y “**CARDIOASPIRINA**”, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser pronunciadas y escuchadas tales marcas, el sonido resulta muy diferente, facilitando que su composición literal, que las diferencia, permita su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, dichos vocablos, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Asimismo, es criterio de la mayoría de este Tribunal, desde un punto de vista ideológico, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, la mayoría de este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que la mayoría de este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:



“...Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “ASPICARD”; en clase 5 internacional...”

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal por mayoría declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintidós minutos y cuarenta y ocho segundos del once de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara por mayoría SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en



contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintidós minutos y cuarenta y ocho segundos del once de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Realizando un cotejo entre el signo solicitado “**ASPICARD**” y las marcas inscritas “**CARDIOASPIRINA**” y “**ASPIRINA**”, el suscrito considera que existen similitudes a nivel ideológico.



Desde el punto de vista ideológico considero que el signo solicitado reproduce el contenido del signo “**CARDIOASPIRINA**”, solamente que invirtiendo sus elementos, lo cual si bien es cierto a nivel gráfico es difícil establecer una similitud en razón de que estaría descomponiendo los signos cotejados, violentando la valoración del signo en su conjunto, también es cierto que a nivel ideológico la referida reproducción puede causar confusión en el consumidor promedio, llevándolo a creer que “ASPICARD” se trata de un producto con el mismo origen empresarial que la marca inscrita “CARDIOASPIRINA”.

Nótese que el signo solicitado pretende proteger productos relacionados en clase 5, la cual requiere en todo caso una especial consideración a la hora de realizar la presente valoración dado que está de por medio –además de factores meramente comerciales- la salud pública. Al darse en este caso una posibilidad de confusión entre los signos cotejados; el signo solicitado debe ser rechazado conforme lo establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, en relación con los parámetros que establece el Reglamento a tal Ley en su artículo 24.

Los anteriores son los razonamientos que considero suficientes para declarar con lugar el recurso de apelación, y revocar lo resuelto en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas con veintidós minutos y cuarenta y ocho segundos del 11 de febrero de 2009.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario